Карина
ШАХБАЗЯН

Положення щодо регулювання інтелектуальної власності в договорах з досліджень та розробок з науковими установами та університетами в рамкових програмах наукових досліджень ЄС

У цій статті аналізується категорія договорів у сфері проведення наукових досліджень: їх типологія, практика застосування на рівні ЄС. Розглянуто вимоги щодо врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності у договорах з досліджень та розробок (договори ДР). Виявлено аспекти регулювання інтелектуальної власності, які слід урахувати на етапі укладання договорів, їх чинності та завершення дослідницького проекту. Запропоновано аспекти, які слід включити до подібних видів договорів в Україні.

Ключові слова: договори у сфері проведення наукових досліджень та розробок, договірно-правове регулювання інтелектуальної власності при проведенні наукових досліджень, рамкові програми з наукових досліджень ЄС.

The article analyzes the category of contracts in the field of scientific research: their typology, practice of application at the EU level. Considered requirements for the settlement of issues of protection of intellectual property rights in contracts for research and development. The article identifies those aspects of the regulation of intellectual property that should be taken into account at the stage of concluding contracts, their validity period and at the stage of completing a research project. Aspects that should be included in such types of contracts in Ukraine are proposed.

Keywords: agreements in the field of research and development, contractual and legal regulation of intellectual property during scientific research, EU research framework programs.

Постановка проблеми. В Україні загальні підходи до розподілу прав інтелектуальної власності у договорах на виконання НДДКР викладено у главі 62 ЦК України. Особливості розподілу прав інтелектуальної власності на результати НДДКР у вигляді технологій, що створені за рахунок бюджетних коштів, визначені ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», а також стосовно інших ОІВ – Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Проте на цей час відсутні відповідні рекомендації уповноважених міністерств щодо врегулювання створення та використання ОІВ у договорах між вищими, науковими установами та підприємствами – замовниками. Ряд рекомендацій щодо врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності у договорах НДДКР з підприємствами розроблено НАН України та наведені у Положенні про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України [1].

Аналіз останніх досліджень. Дослідження іноземної практики формування та застосування модельних договорів у сфері наукових досліджень та розробок відбувається не досить активно, загалом науковців цікавить або законодавче регулювання такої діяльності, або конкретні приклади таких угод, наприклад, угоди Ламберта (Капіца Ю. М. [2], Махновський Д. С. [3]). Інші дослідження знаходяться майже повністю в площині економіки та формування державної політики в сфері НДДКР (Данилова І. [4], Г. О. Андрощук [5], Р. Є. Еннан [6], Бутнік-Сіверський, Цибульов П. М., Чеботарьов В. П. [7] тощо).

Отже, метою цієї статті є аналіз та безпосередньо розкриття особливостей договорів на проведення досліджень та розробок (далі – договори ДР) на рівні ЄС – як договірної конструкції у класифікації до-

УДК: 347.45.47

<https://doi.org/10.36952/uail.2020.4.74-79>

© К. Шахбазян

ШАХБАЗЯН Карина

кандидат юридичних наук, с.н.с., учений секретар, Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України

говорів у сфері передачі прав на об'єкти прав промислової власності та трансферу технологій (іноді) та дослідження досвіду їх застосування.

Виклад основного матеріалу. Договори, що укладаються під час виконання рамкових програм ЄС та РП Горизонт 2020 [8,9]

Умови участі в Рамковій програмі ЄС «Горизонт 2020» визначені у Регламенті ЄС № 1290/2013 щодо правил участі та розповсюдження результатів програми «Горизонт 2020» — Рамкової програмі досліджень та інновацій (2014-2020)». [10] Регламент визначає умови створення та використання ОІВ (Розділ III. Правила, що регламентують використання та поширення результатів), там закріплені основні принципи використання та поширення результатів – учасниками проекту або іншими юридичними особами.

(а) Види договорів, що укладаються під час виконання рамкових програм ЄС (2013-2020 рр.: РП «Горизонт 2020»).

Типова грантова угода (Grant Agreement): Угоди містять зобов'язання сторін проекту здійснювати заходи з охорони, використання та поширення результатів проекту. Також угоди містять правила забезпечення доступу до ОІВ, які було створено до початку проекту та під час проекту з метою використання під час досліджень та впровадження.

Додаткові правила можуть бути викладені у робочих програмах з кожного з напрямків програми «Горизонт 2020».

Партнерські угоди (Consortium Agreement): Партнерські угоди розробляються учасниками проекту та містять положення з особливостей розподілу прав на ОІВ та їх використання.

Додаткові угоди (укладаються за необхідності):

- угода про конфіденційність (Non Disclosure Agreement);
- угода про передачу матеріалів;
- угода про спільні права;
- ліцензійний договір тощо.

(б) Основні вимоги щодо врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності у договорах ДР

В умовах проведення наукових досліджень різноманітними учасниками консорціуму належне управління й захист їхніх знань та ноу-хау мають стати невід'ємною частиною загального менеджменту проекту, інакше партнери не зможуть ефективно і безпечно розкривати свої наробки (знання) та ідеї; довести своє право власності; отримати прибуток від комерційного використання; запобігти несанкціонованому використанню ІВ іншими особами.

Крім того, через те, що в Програмі «Горизонт 2020» підкреслюється важливість більш ефективного використання результатів проекту, дієва стратегія управління знаннями (включаючи захист ваших нематеріальних активів через звернення до прав інтелектуальної власності (ІВ) та положень про конфіденційність) стає більш важливою, ніж будь-коли. Ще на початку роботи над проектною пропозицією – під час формулювання та узгодження проекту з іншими партнерами необхідно взяти до уваги аспекти конфіденційності.

Підготовка й подання проектних пропозицій передбачає обмін інформацією з іншими партнерами для визначення робочих пакетів, підготовки опису наукової ідеї, – на цьому етапі можливе розкриття конфіденційної інформації. Для уникнення будь-якого її неправомірного присвоєння та використання існує практика укладення *Угоди про нерозголошення (NDA)* інформації або включення зобов'язань із дотримання конфіденційності до Меморандуму про взаєморозуміння. У ньому визначається важлива інформація та встановлюється порядок і обмеження використання такої інформації; занадаються можливі заборони на її використання. До такого Меморандуму включається стратегія поширення та використання результатів проектною пропозиції (які результати очікуються від проекту, яким чином відбуватиметься організація й управління запланованими діями, а також результатами проекту; які правила управління спільною власністю; які види захисту надаватимуться результатам проекту; як використовуватимуться результати проекту).

Щойно проект буде ухвалено Єврокомісією для фінансування, всі ці питання будуть деталізовані й узгоджені з усіма партнерами в Угоді консорціуму (CA, Consortium Agreement, партнерській угоді), а загальні принципи щодо розподілу та управління правами ІВ – в Грантовій Угоді (GA, Grant Agreement), яку укладає координатор проекту від імені консорціуму з Єврокомісією.

В Грантовій угоді, зокрема, визначається таке:

Права на об'єкти права інтелектуальної власності. Права на результати проекту, у тому числі права на ОІВ, створені в результаті проекту, належать сторонам проекту. Для розподілу прав між собою сторони до підписання контракту укладають угоду консорціуму.

При цьому:

- результати проекту належать тій стороні, яка їх отримала;
- у разі, якщо результати були отримані двома або більше партнерами спільно та відсутня можливість чітко розділити внесок кожної сторони або визначити конкретні результати для подання заявки на охорону прав, типова угода про грант встановлює права спільної власності на результати;

Сторони проекту повинні укласти **окрему угоду**, що містить умови спільного використання результатів проекту, які мають відповідати зобов'язанням за грантовою угодою з Європейською комісією. Можливим є також передання прав на результати проекту одному партнеру з правом доступу інших учасників до таких результатів. В угоді також можуть закріплюватись права сторін надавати невиключні ліцензії третій стороні для використання результатів проекту, проте без прав субліцензування.

Забезпечення правового захисту результатів проекту. За наявності подальшого комерційного використання результатів проекту учасники проекту повинні визначити часові терміни та територію, на якій надаватиметься такий захист, враховуючи інтереси всіх сторін.

Додаткові зобов'язання щодо використання результатів також визначаються у **грантовій угоді** (наприклад, умови ліцензування) та мають бути закріплені у робочому плані чи робочій програмі проекту. Так само і додаткові умови з поширення результатів проекту, на які впливають обмеження, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності, мають бути окремо закріплені у програмі та планах проекту. Стосовно поширення результатів проекту в наукових публікаціях – встановлено принцип вільного доступу до таких результатів (згідно умов грантової угоди). Витрати на публікації мають бути закладені в бюджет проекту.

Що стосується поширення результатів досліджень, у грантовій угоді можливим є закріплення принципів та умов надання до них відкритого доступу, не порушуючи прав на ОІВ.

Права доступу до об'єктів права інтелектуальної власності, які були створені до початку проекту та під час виконання проекту.

Ідентифікація прав на ОІВ. Права на об'єкти права інтелектуальної власності, створені до початку проекту, обмеження у доступі до використанні таких об'єктів мають бути ідентифіковані та визначені в угоді між сторонами проекту. В угоді також зазначаються умови доступу до таких ОІВ сторін проекту (власники). Припинення участі у проекті не передбачає припинення зобов'язань сторони щодо доступу до ОІВ, права на яку належать відповідній стороні, та які було створено до початку проекту.

Право доступу до ОІВ для виконання проекту. Сторона проекту отримує право доступу до ОІВ іншої сторони проекту, які створено під час виконання проекту, якщо вказане є необхідним для її роботи за проектом. Такий доступ надається без сплати винагороди (роялті). Такі ж саме умови надаються сторонам для доступу до раніше створених ОІВ інших сторін проекту, якщо використання таких об'єктів є потрібним для їх роботи за проектом.

Права доступу до ОІВ, необхідні для використання результатів проекту. Сторона проекту отримує права доступу до ОІВ іншої сторони, створених під час проекту, та ОІВ, створених до початку проекту, якщо вказане є необхідним для використання власних результатів, отриманих за проектом. Умови доступу визначаються окремою угодою та мають ґрунтуватися на чесних та розумних підставах.

Права доступу до ОІВ, створених під час проекту, для установ та органів ЄС та держав-членів. Установи та органи ЄС, а також держав-членів ЄС, маючи належним чином обґрунтовану мету (пов'язану з розробкою, впровадженням політики ЄС щодо моніторингу програм), користуються правами доступу до результатів проекту, що отримав фінансування з боку ЄС. Такі права доступу обмежуються некомерційним і неконкурентним використанням. Доступ надається на безоплатній основі. Він не поширюється на ОІВ, створені до початку проекту.

Угода консорціуму (партнерська угода). В ній детальніше викладаються наступні питання, пов'язані з ІВ в проектах Горизонт 2020. Передбачено, що партнерська угода стане додатковим інструментом до тих положень, які представлені в грантовій угоді, та, попри інше, має включати в себе три основні аспекти управління: 1) внутрішня організація та управління консорціумом; 2) положення про ІВ; 3) урегулювання внутрішніх спорів.

Домовленості щодо управління ІВ мають включати таке:

- управління знаннями;
- зобов'язання щодо дотримання конфіденційності;
- опис проекту;
- володіння та передача прав на результати;
- захист та використання результатів;
- поширення;

- права доступу;
- врегулювання спорів.

Основне завдання щодо ІВ в партнерській угоді – встановлення ефективного управління знаннями та інтелектуальною власністю – має стати обов'язковою частиною загальної системи управління проектом.

Кожен партнер зазначає наявні знання, ноу-хау, інтелектуальну власність, яку він привносить в проект. Враховуються потенційні права третіх сторін, які можуть знадобитися для реалізації проекту. Учасники мають використовувати власні можливості й визначити, чи залучатимуть вони можливості інших партнерів проекту. Партнери проекту мають визначити матеріальні та нематеріальні активи, які, можливо, будуть необхідні для реалізації проекту або для використання очікуваних результатів. Таким чином, в Партнерській угоді визначаються компоненти, які необхідно буде включити в проект (напр., результати наукових досліджень, методологію, матеріали), а також – права інтелектуальної власності, пов'язані з цими компонентами (патенти, авторські права). Перші, ніж зазначати їх в якості «раніше створеної ІВ» і включати в проект, слід перевірити, хто ними володіє, отримати дозвіл на використання їх у випадку наявності прав третіх осіб, та залежно від типу інтелектуальної власності. Залежно від масштабу та суті проекту, в Угоді можливо закріпити рішення щодо створення комітету з питань експлуатації ІВ або призначити менеджера, відповідального за ці питання, і який здійснюватиме управління та захист будь-якої ІВ, що з'являється в рамках проекту.

В проектах Програми «Горизонт 2020» необхідно вказувати в Грантовій угоді та Угоді консорціуму вже існуючу ІВ, ноу-хау, знання чи будь-яку додаткову інформацію, необхідну для виконання проекту (так звану «раніше створену ІВ»). Крім того, треба оцінити й погодити вимоги з партнерами та пересвідчитися, що вони мають доступ до будь-якої інформації, необхідної для безперешкодного виконання проекту. Зважаючи на те, що проект базується на спільній роботі з певною кількістю учасників, аспекти щодо прав доступу, тобто ліцензій, та прав користувачів на результати проекту, – є вкрай важливими й повинні бути належним чином вирішені в партнерській угоді.

Грантова угода обумовлює, що результати проекту належать партнеру, який їх досяг. Але з огляду на природу спільних проектів, найімовірніше, що до процесу генерації проектних результатів будуть залучені ще декілька партнерів. У такому випадку може виникнути «спільне право власності» на результати, для якого, можливо, треба буде визначити – у партнерській угоді або в окремому договорі щодо прав власності – певні положення, включаючи ті, що стосуються потенційної передачі такого права.

Якщо інше не погоджено в партнерській угоді або в договорі про спільне право власності, кожен правовласник може надати невиключні ліцензії третім особам для використання ними спільних результатів (без будь-якого права на субліцензію). Зважаючи на те, що управління спільним правом власності – це складне питання, є можливість запровадити індивідуальну систему управління таким правом разом із партнерами, базуючись на *окремій угоді*, оформленій у письмовому вигляді. Крім того, є можливість передачі своїх прав власності на результати проекту іншому співвласникові або навіть третім особам, але за умови, якщо така передача відповідає основним умовам, прописаним у грантовій угоді.

Захист результатів проекту. Треба, щоб учасники уважно продумали та передбачили достатній захист результатів, які в перспективі отримають комерційне або промислове застосування. Таким чином, ці аспекти мають бути включені до плану використання результатів (як частини Угоди консорціуму). Рішення про найбільш відповідну форму захисту ІВ залежить, насамперед, від характеру результатів і загального плану її використання. Іноді учасники проекту можуть прийняти рішення не захищати результатів проекту, що здатні отримати комерційне або промислове застосування. У такому випадку про це необхідно повідомити Європейську Комісію не пізніше, ніж упродовж чотирьох років після завершення проекту, але до цього моменту слід уникати будь-яких заходів поширення. Як альтернатива, можливо передати право на захист та використання якогось результату іншому партнеру в консорціумі.

Вимоги ЄК щодо поширення результатів проекту також враховуються в Угоді консорціуму при дотриманні норм із збереження конфіденційності. Учасники проекту зобов'язані якнайшвидше поширити результати проекту після його завершення, але треба враховувати захист тих результатів, які можуть отримати комерційне та промислове застосування до моменту поширення, також треба обов'язково повідомити партнерів (особливо у випадку спільного права власності на результати) перед оприлюдненням цих результатів. Зважаючи на важливість цього питання, умови для таких заходів із поширення включаються в партнерську угоду. Ці умови, наприклад, мають визначати процедури щодо порядку інформування партнерів перед будь-яким запланованим вами опублікуванням результатів або наданням вільного доступу до них. Ще одне важливе питання стосується визначення обов'язків із дотримання конфіденційності щодо поширення результатів. В Угоді узгоджується з

партнерами, яка інформація вважатиметься конфіденційною в рамках проекту, кому й за яких обставин ця інформація може бути передана або розкрита, а також – наскільки довго такі обов'язки з дотримання конфіденційності повинні застосовуватись.

Попередження можливих конфліктів щодо ІВ в процесі реалізації проекту. До партнерської угоди також включаються певні положення щодо врегулювання можливих спорів. Якщо грантова угода визначає правила врегулювання таких спорів між ЄС та бенефіціарами (у такому випадку застосовуються закони Бельгії з юрисдикцією в Брюсселі), то партнерська угода є інструментом для визначення відповідного законодавства у випадку внутрішніх спорів між учасниками консорціуму. Окрім узгодження органів правосуддя й відповідного законодавства для застосування в конкретних випадках, можна також включити пункти щодо порядку альтернативного вирішення внутрішніх спорів.

Аспекти ІВ, які слід урахувати на етапі завершення проекту і після завершення. Незважаючи на те що питання ІВ, пов'язані з управлінням результатами проекту, виникають уже на етапі реалізації проекту і їх слід розглядати на початку його планування, суть багатьох проектів полягає в тому, що повний спектр очікуваних результатів з'являється лише на завершальному етапі. Крім того, певні зобов'язання стосовно управління результатами проектів, профінансованих ЄС, – а особливо ті зобов'язання, що стосуються положень про захист ІВ, – залишаються в силі навіть після офіційного завершення проекту. У більшості випадків очікувані результати стають доступними лише наприкінці проекту, а зобов'язання по їх використанню залишаються в силі ще чотири роки після його завершення, фінальний етап набуває особливого значення для фактичної реалізації заходів із використання результатів. В угодах (Грантовій та Консорціуму доцільно зазначити, що такі заходи можуть включати: використання результатів проекту в подальших науково-дослідних заходах або всередині власної організації, або в якості основи для нових спільних наукових проектів; створення нових заходів або власний внесок у вже активні заходи зі стандартизації; розробка й створення нових послуг і/або продуктів. Комерційне використання може бути реалізоване через: ліцензування, передачу прав, спільне підприємство, створення окремої організації, франшизні операції.

Висновки. Обговорення основних моделей розподілу прав інтелектуальної власності між бюджетними вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами з врахуванням рекомендацій досвіду ЄС необхідне для розробки відповідної політики навчальних закладів та наукових установ з зазначених питань.

Також, з огляду на відсутність чіткої нормативної регламентації, доцільно розробити набір типових угод (договорів, контрактів) про проведення спільних із зарубіжними партнерами науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, ліцензійних та інших угод, де питанням інтелектуальної власності має бути приділено особливу увагу на всіх етапах її створення і застосування сторонами (до початку проекту, під час роботи над проектом, після його закінчення і початку застосування результатів) та враховано специфіку контрагента такої угоди з науковою установою (від чого залежатиме розподіл прав ІВ): замовник чи співвиконавець, приватна чи державна установа, мале чи середнє підприємство чи велика корпорація, національна чи іноземна юридична особа тощо.

1. Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами). http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=134&page=3

2. Капіца Ю. М. Підходи до розподілу прав інтелектуальної власності у договорах з проведення досліджень та розробок між університетами, науковими установами та підприємствами в державах-членах ЄС та України. Матеріали науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності». НТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 26 квітня 2019 р. С. 14–19.

3. Махновський Д. С. Підходи до розподілу прав інтелектуальної власності у договорах на виконання НДДКР у нових незалежних державах. Матеріали науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності». НТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 26 квітня 2019 р. С. 100–103.

4. Данилова І. Зарубіжний досвід державного регулювання наукової сфери: теоретико-методологічні рекомендації для України // Национальный юридический журнал: теория и практика, №4, 2014 – С. 79–85. : <http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2014/6/18.pdf>

5. Федулова Л., Андрощук Г. Особливості розвитку інноваційної політики Європейського Союзу: виклики для України // Проблеми науки.–2014.–№7–8.–С.40–43).

6. Г. О. Андрощук, Р. Є. Еннан / Наука та інновації. 2009. Т. 5. № 5. С. 85–97. <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27902/11-Androshchuk.pdf?sequence=1>
7. Управління інтелектуальною власністю : монографія / П. М. Цибульов, В. П. Чеботарьов, В. Г. Зінов, Ю. Суїні ; за ред. П. М. Цибульова. – К. : К. І. С., 2005. – 448 с.
8. Шахбазян К. С. Основні напрямки реформування правового регулювання інформаційного суспільства в Європі. Реформування права інтелектуальної власності // Український Часопис Міжнародного Права. – 2019. – № 4. <http://jusintergentes.com.ua/images/2019/4/Shakhbazian.pdf>
9. Шахбазян К. С. Законодавче регулювання використання об'єктів права інтелектуальної власності у договорах з досліджень та розробок в країнах ЄС. Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: матеріали науково-практичної конференції 26 квітня 2019 р., м. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». 2019. 194 с. С.94–97.
10. Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in “Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)” and repealing Regulation (EC) No 1906/2006: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf

Summary

Problem setting.

Article is devoted: to analyzing the category of contracts in the field of scientific research: their typology, practice of application at the EU level. Considered requirements for the settlement of issues of protection of intellectual property rights in contracts for research and development.

The article identifies those aspects of the regulation of intellectual property that should be taken into account at the stage of concluding contracts, their validity period and at the stage of completing a research project. Aspects that should be included in such types of contracts in Ukraine are proposed.

Analysis of resent researches and publications.

The study of foreign practice of formation and application of model agreements in the field of research and development is not being active enough; in general, scientists are being interested in either legislative regulation of RD activities, or specific examples of such agreements, such as Lambert's agreement toolkit (by Kapitsa Y), agreements in former USSR Republics (by Makhnovsky D.). Other studies are almost entirely in the field of economics and formation of R&D public policy (Danilova I., G. Androschuk, R. Ennan, O. Butnik-Siversky, Tsibulov P., Chebotaryov V., etc.).

Article's main body. Agreements, concluded during the implementation of the EU Framework Program of Researches and Innovations “Horizon 2020”, are being analyzed in the first part of the Article.

The conditions for participation in the „Horizon 2020” are defined in the EU Regulation № 1290/2013 on the rules of participation and dissemination of the results of the program „Horizon 2020”. In particular, Section III of the Regulation contains rules, governing the use and dissemination of results, setting the basic principles of such use and dissemination by project participants or other legal entities.

Types of agreements concluded during the implementation of the „Horizon 2020” include:

Model Grant Agreement contains obligations of the project parties to implement measures for protection, use and dissemination of project results, rules for access to IPR, which were created before the project start and during the project, as well as its use during implementation of results.

Consortium Agreement: Partnership agreements are developed by project participants and contain provisions on the specifics of the distribution of IPR rights and their use.

Additional agreements (concluded if necessary): Non-disclosure agreement; agreement on the transfer of materials; agreement on common rights; license agreement, etc.

In the second part are being studied Basic requirements for the regulation of intellectual property rights in DR agreements in detail.

Conclusions and prospects for the development. Discussion of the main models of distribution of intellectual property rights between budget higher education institutions, research institutions and enterprises, taking into account the recommendations and experience of the EU, is being necessary in order to develop appropriate policies on these issues in the universities and research institutions.

Also, given the lack of clear regulations, it is advisable to develop a set of standard model agreements (contracts, agreements) on the joint research with foreign partners, research and development and technological work, licensing and other agreements, taking into account peculiarities of counterparts (SME of large corporation, private of public institution, native of foreign legal person of transnational one).